DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 19 september 2002 *

I mål C-104/00 P,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, företrätt av S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, med delgivningsadress i Luxemburg,

klagande,

angående överklagande av dom meddelad den 12 januari 2000 av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (fjärde avdelningen) i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE) (REG 2000, s. II-1), i vilket det förs talan om att denna dom skall upphävas,

i vilket den andra parten är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), företrädd av A. von Mühlendahl och D. Schennen, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

svarande i första instans,

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann (referent) samt domarna S. von Bahr, M. Wathelet, C.W.A. Timmermans och A. Rosas,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören H.A. Rühl,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att parterna har avgivit muntliga yttranden vid förhandlingen den 21 mars 2002,

och efter att den 14 maj 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 DKV Deutsche Krankenversicherung AG (nedan kallat DKV) har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 20 mars 2000, med stöd av artikel 49 i EG-stadgan för domstolen överklagat förstainstansrättens dom av

den 12 januari 2000 i mål T-19/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE) (REG 2000, s. II-1, nedan kallad den överklagade domen), genom vilken förstainstansrätten avslog talan om ogiltigförklaring av beslutet av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrån) av den 18 november 1998 (ärende R 72/1998-1, nedan kallat det omtvistade beslutet), genom vilket DKV:s överklagande av beslutet om avslag på dess ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av uttrycket Companyline för försäkrings- och finanstjänster ogillades.

Tillämpliga bestämmelser

2 I artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) föreskrivs följande:

"1. Följande får inte registreras:

...

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda

användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

...

2. Punkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

..."

3 Under rubriken "Begränsningar av ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan" anges i artikel 12 i förordning nr 40/94 följande:

"Gemenskapsvarumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

...

förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed."

Bakgrund till tvisten

4 Genom skrivelse av den 23 juli 1996 ansökte DKV hos harmoniseringsbyrån om registrering av ordet Companyline som gemenskapsvarumärke för försäkrings- och finanstjänster (klass 36).

5 Genom beslut av den 17 april 1998 avslog granskaren vid harmoniseringsbyrån ansökan med motiveringen att nämnda ord saknade särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Genom beslut av den 18 november 1998 (nedan kallat det omtvistade beslutet) avslog första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån DKV:s överklagande av beslutet av den 17 april 1998 med samma motivering som anförts av granskaren.

Den överklagade domen

6 Klaganden väckte, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 januari 1999, talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

7 I punkt 26 i den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att det kännetecken som vägrats registrering uteslutande består av orden company och line, vilka båda är ofta förekommande i engelskspråkiga länder. Med ordet company förstås att man har att göra med en produkt eller en tjänst som riktar sig till bolag eller firmor. Ordet line har flera innebörder. Inom området för försäkrings- och finanstjänster betyder det bland annat en försäkringsbransch, en serie eller grupp av produkter. Det rör sig således om två allmänna ord som endast betecknar en serie produkter eller tjänster som riktar sig till företag. Den omständigheten att de har fogats samman, utan någon grafisk eller semantisk ändring, utgör inte något ytterligare kännetecken som innebär att uttrycket i dess helhet kan särskilja klagandens tjänster från de tjänster som tillhandahålls av andra företag. Kännetecknet Companyline saknar således särskiljningsförmåga.

8 Förstainstansrätten undersökte klagandens argument att harmoniseringsbyrån har åsidosatt skyldigheten att harmonisera gemenskapsrätten avseende varumärken, genom att bedöma särskiljningsförmågan av kännetecknet i fråga enbart med hänsyn till den engelskspråkiga zonen. I detta avseende förklarade förstainstansrätten i punkt 28 i den överklagade domen att registreringshindren i artikel 7 i förordning nr 40/94 enligt artikel 7.2 redan är tillämpliga när registreringshindren finns i endast en del av gemenskapen.

9 I punkterna 30 och 31 i den överklagade domen uttalade förstainstansrätten att det saknades skäl att pröva grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 c i

förordning nr 40/94, eftersom det är tillräckligt att ett av de i artikel 7.1, i det här fallet artikel 7.1 b, i förordning nr 40/94 uppräknade absoluta hindren för registrering är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke.

10 I punkt 33 i den överklagade domen underkände förstainstansrätten grunden att harmoniseringsbyrån skulle ha missbrukat sin makt. Enligt förstainstansrätten finns det inte något objektivt och precist indicium som tyder på att det omtvistade beslutet har antagits uteslutande, eller åtminstone huvudsakligen, för att uppnå andra mål än dem som åberopats.

Överklagandet

11 Genom överklagandet har DKV indirekt yrkat att den överklagade domen skall upphävas och att det omtvistade beslutet och granskarens beslut skall ogiltigförklaras. Klaganden har också yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att överklagandet skall ogillas och DKV förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Den första grunden

13 Genom sin första grund har DKV kritiserat förstainstansrätten för att ha åsidosatt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Genom den första delen av denna

grund har klaganden hävdat att förstainstansrätten inte har definierat de kriterier enligt vilka registreringshindret för varumärken "som saknar särskiljningsförmåga" enligt nämnda bestämmelse skall bedömas och avgränsas från frågan huruvida kännetecknet i fråga har en "minimal särskiljningsförmåga".

14 Enligt DKV är förstainstansrättens bedömning av villkoren för att registrera ett varumärke extremt sträng. Klaganden anser däremot att registreringshindret för varumärken "som saknar särskiljningsförmåga" endast skall tolkas med ledning av minimikriterier, vilket följer såväl av systematiken i artikel 7.1 som av harmoniseringsbyråns uppgift att främja harmonisering.

15 Genom den första grundens andra del har DKV gjort gällande att förstainstansrätten inte har tagit hänsyn till att det enda avgörande vid bedömningen av huruvida ett sammansatt kännetecken har särskiljningsförmåga är det helhetsintryck som kännetecknet ger. Ett kännetecken kan alltså inte nekas ha särskiljningsförmåga av det skälet att enskilda delar av detta kännetecken, betraktade var för sig, saknar sådan särskiljningsförmåga.

16 Tecknet Companyline har enligt klagandens uppfattning tillräcklig särskiljningsförmåga. Kombinationen av ändelsen line och den materiella upplysningen company grundar sig på förkortningen av direkta och klara beskrivande upplysningar vars innehåll fördunklas av förkortningen. I medlemsstaterna, och även enligt harmoniseringsbyråns praxis, registreras sådana kännetecken vanligen som varumärken med särskiljningsförmåga. Förstainstansrätten har emellertid inte sett mängden av möjliga betydelser som sammansättningen kan associeras med.

17 Harmoniseringsbyrån har beträffande denna grund i första hand gjort gällande att de argument som DKV har anfört i huvudsak rör sakomständigheterna, som inte är föremål för domstolens bedömning inom ramen för ett mål om överklagande. Överklagandet skall därför inte tas upp till sakprövning på denna grund.

18 I andra hand har harmoniseringsbyrån understrukit att vad gäller den första delen av den första grunden, har förstainstansrätten — i likhet med de två instanserna vid harmoniseringsbyrån — kommit till den slutsatsen att kännetecknet i fråga helt saknar särskiljningsförmåga. En logisk följd av detta är att frågan vilken grad av särskiljningsförmåga som är nödvändig för att överskrida tröskeln "minimal särskiljningsförmåga" över huvud taget inte blir aktuell.

19 När det gäller den första grundens andra del har harmoniseringsbyrån gjort gällande att förstainstansrätten inte har åsidosatt någon rättsregel. Förevarande fall rör ett ordmärke som är sammansatt av två beskrivande ord, utan att kombinationen av dessa två uttryck innehåller något inslag av fantasi som skulle omfatta mer än uttryckets beskrivande innehåll. Den beskrivande innebörden kan inte tydas på flera sätt och framgår omedelbart, utan att det krävs någon analys.

20 I fråga om den första grundens första del är det tillräckligt att konstatera att den tvist som anhängiggjorts vid förstainstansrätten rörde vägran att registrera kännetecknet Companyline med motiveringen att detta saknade särskiljningsförmåga. Förstainstansrätten kunde alltså med fog nöja sig med att endast pröva denna fråga och var inte skyldig att uttala sig om den eventuella avgränsningen av begreppet avsaknad av särskiljningsförmåga i förhållande till begreppet minimal särskiljningsförmåga.

21 Vad gäller den första grundens andra del konstaterar domstolen, för det första, att vid prövningen av huruvida kombinationen av två generiska begrepp tillför något karakteristiskt som innebär att uttrycket i dess helhet kan tillskrivas särskiljningsförmåga, har förstainstansrätten inte gjort någon felaktig rättstillämpning vid sin tolkning av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

22 Det skall, för det andra, påpekas att förstainstansrättens konkreta tillämpning av detta kriterium på förevarande fall, såsom den kritiseras av DKV, omfattar bedömningar som avser sakomständigheterna. Såsom generaladvokaten har angett i punkt 58 och följande punkter i sitt förslag till avgörande, är förstainstansrätten dels ensam behörig att fastställa de faktiska omständigheterna, utom då det av handlingarna i målet framgår att uppgifterna om omständigheterna är materiellt oriktiga, dels ensam behörig att bedöma dessa faktiska omständigheter. Bedömningen av de faktiska omständigheterna är därför inte — utom i det fall då uppgifter som underställts rätten har missuppfattats — en rättsfråga som i sig är underställd domstolens kontroll i ett mål om överklagande (se, bland annat, dom av den 21 juni 2001 i de förenade målen C-280/99 P—C-282/99 P, Moccia Irme m.fl. mot kommissionen, REG 2001, s. I-4717, punkt 78, och beslut av den 25 april 2002 i mål C-323/00 P, DSG mot kommissionen, REG 2002, s. I-3919, punkt 34).

23 Förstainstansrättens fastställanden innehåller ingenting som tyder på att de uppgifter som underställts rätten har missuppfattats. I punkt 26 i den överklagade domen har förstainstansrätten särskilt påpekat att den omständigheten att orden company och line — vilka båda är ofta förekommande i engelskspråkiga länder — har fogats samman, utan någon grafisk eller semantisk ändring, inte tillför något karakteristiskt som innebär att uttrycket i dess helhet kan särskilja DKV:s tjänster från de tjänster som tillhandahålls av andra företag. Detta resonemang innehåller inte något indicium som tyder på att de uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats.

24 Klagandens anmärkning att förstainstansrätten inte skulle ha undersökt det helhetsintryck som ett sammansatt kännetecken ger (se, beträffande artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2001, s. I-6251, punkt 40) skall underkännas. Såsom har angetts i föregående punkt, har förstainstansrätten nämligen ägnat en betydande del av sitt resonemang åt att i fråga om ett kännetecken som består av två ord undersöka huruvida kännetecknet som helhet har särskiljningsförmåga.

25 Den första grunden skall därför underkännas i sin helhet.

Den andra grunden

26 Som andra grund har DKV kritiserat förstainstansrätten för att inte ha bedömt kännetecknet Companyline med hänsyn till artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

27 Enligt klaganden skall det behov, som beskrivs i artikel 7.1 c, av att hålla vissa kännetecken eller upplysningar fria för att de skall kunna användas av samtliga ekonomiska aktörer (så kallat Freihaltebedürfnis, det vill säga frihållningsbehov), vara konkret och inte bara abstrakt. Denna bestämmelse skall, enligt klaganden, tolkas snävt, restriktivt och skyddsvänligt. Enligt DKV följer det redan av harmoniseringsbyråns praxis att varumärken vars semantiska innehåll endast har ett visst samband med de varor och tjänster som anges i registreringsansökan och som inte kan närmare preciseras eller som är kryptiskt, och varumärken som endast antyder deras karakteristiska egenskaper eller som i extrema fall endast innehåller en antydan om dem, inte skall anses vara beskrivande. Harmoniseringsbyrån borde därför i förevarande fall inte ha slagit fast att kännetecknet Companyline har beskrivande karaktär.

28 Domstolen erinrar i detta hänseende om att det beslut som granskaren vid harmoniseringsbyrån fattade den 17 april 1998 enbart är grundat på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 när det gäller att motivera vägran att registrera kännetecknet Companyline som gemenskapsvarumärke. Förstainstansrätten kunde följaktligen nöja sig med att i den överklagade domen pröva tvisten med avseende på enbart denna bestämmelse, då det, såsom den angav i punkterna 30 och 31 i

sin dom, är tillräckligt att ett av de hinder som räknas upp i artikel 7.1 är tillämpligt för att kännetecknet inte skall kunna registreras och förstainstansrätten därför inte behövde pröva en grund avseende åsidosättande av artikel 7.1 c.

29 Det är uppenbart att denna motivering inte innehåller någon felaktig rättstillämpning. Det framgår nämligen helt klart av ordalydelsen i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att det är tillräckligt att ett av de absoluta hindren för registrering som räknas upp i denna bestämmelse är tillämpligt för att kännetecknet i fråga inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke.

30 Även den andra grunden skall således underkännas.

Den tredje grunden

31 Som tredje grund har DKV anmärkt att förstainstansrätten inte har beaktat artikel 12 b i förordning nr 40/94. Enligt klaganden utgör denna bestämmelse en mildring av den restriktiva tolkningen av artikel 7.1 b och c i denna förordning.

32 Enligt artikel 12 b är det, enligt klaganden, tillåtet att vid osäkerhet inte hindra registreringen av ett sådant kännetecken som Companyline. Eftersom denna bestämmelse säkerställer att kännetecknet i fråga inte hindrar allmänheten från

att konkret beskriva tjänster inom försäkrings- och finanssektorn för företag som använder orden company och line, saknar den invändning på vilken vägran att registrera kännetecknet vilar grund.

33 På denna punkt är det viktigt att slå fast att det framgår av handlingarna i målet att argumentet rörande artikel 12 b i förordning nr 40/94 har åberopats vid förstainstansrätten endast i förening med artikel 7.1 c i samma förordning. Sistnämnda bestämmelse borde enligt DKV "tolkas mot bakgrund av artikel 12 b".

34 Eftersom förstainstansrätten kom fram till att vägran att registrera lagligen kunde grundas på artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och att rätten därför inte behövde pröva grunden avseende åsidosättande av artikel 7.1 c, var förstainstansrätten inte heller skyldig att uttala sig om förhållandet mellan sistnämnda bestämmelse och artikel 12 b i förordningen. Grunden som avser att förstainstansrätten inte har tagit ställning i detta hänseende saknar alltså föremål.

35 För så vitt DKV avsåg att inom ramen för överklagandet åberopa argumentet att artikel 12 b i förordning nr 40/94 även innebär en mildring av tolkningen av artikel 7.1 b, utgör denna argumentation en ny grund som för första gången lagts fram inom ramen för överklagandet vid domstolen, varför den inte kan tas upp till prövning (se, bland annat, beslut av den 13 september 2001 i mål C-467/00 P, Europeiska centralbankens personalkommitté m.fl. mot ECB, REG 2001, s. I-6041, punkt 22).

36 Den tredje grunden skall därför underkännas.

Den fjärde grunden

37 Genom den fjärde grundens första del har DKV kritiserat förstainstansrätten för att ha tillämpat artikel 7.2 i förordning nr 40/94 på kännetecknet Companyline utan att beakta det synsätt som tillämpas av de nationella myndigheterna vid liknande registreringar i medlemsstaterna. Klaganden gav under rättegången vid förstainstansrätten in utförligt material för att dokumentera detta synsätt, särskilt vad gäller den brittiska varumärkesbyrån. Klaganden styrkte därmed att det finns ett stort antal varumärken för varor i klass 36 som innehåller ändelsen line. Förstainstansrätten borde inte ha lämnat dessa bevis utan avseende.

38 Genom den andra delen av nämnda grund har DKV påstått att förstainstansrätten borde ha tagit hänsyn till att det engelska språket är allmänt känt i en stor del av gemenskapen och att de nationella varumärkesbyråerna erkänner att engelskan är lika utbredd som i den engelskspråkiga zonen i gemenskapen.

39 Vad gäller den fjärde grundens första del konstaterar domstolen, såsom generaladvokaten har anfört i punkt 91 i sitt förslag till avgörande, att det inte finns någon bestämmelse i förordning nr 40/94 enligt vilken harmoniseringsbyrån skall komma till samma resultat som medlemsstaternas myndigheter i en liknande situation. Förstainstansrätten kan alltså inte kritiseras för felaktig rättstillämpning i detta hänseende.

40 Vad gäller den fjärde grundens andra del har harmoniseringsbyrån med fog framhållit att det av ordalydelsen i artikel 7.2 i förordning nr 40/94 framgår att det för att vägra registrering är tillräckligt att kännetecknet är av beskrivande karaktär eller saknar särskiljningsförmåga på en medlemsstats språk, oavsett om kännetecknet kan registreras i en annan medlemsstat. Då förstainstansrätten har slagit fast att kännetecknet i fråga saknar särskiljningsförmåga i den engelskspråkiga zonen, är det uppenbart att det inte är nödvändigt att fråga sig vilket intryck som samma kännetecken kan ge personer som talar andra gemenskapsspråk.

41 Av det anförda följer att båda delarna skall underkännas och att överklagandet således inte kan vinna bifall på den fjärde grunden.

Den femte grunden

42 Genom sin femte grund har DKV gjort gällande att harmoniseringsbyrån har gjort sig skyldig till maktmissbruk, eftersom den i liknande fall har registrerat andra kännetecken med ändelsen line, såsom Moneyline, Cashline, Immoline och Combiline. Genom att vägra registrera kännetecknet Companyline har harmoniseringsbyrån sålunda avvikit från sina egna registreringsprinciper och sina egna bedömningsriktlinjer. Anledningen till att harmoniseringsbyrån har agerat på detta vis är enligt klaganden troligen att harmoniseringsbyrån till varje pris ville förhindra att klaganden fick kontroll över ett antal varumärken med ändelsen line. Detta agerande från harmoniseringsbyråns sida utgör enligt DKV maktmissbruk.

43 Harmoniseringsbyrån har bemött detta påstående med att hävda att det är fråga om rena spekulationer om sakförhållanden, som redan på samma sätt har presenterats för förstainstansrätten. Denna har med rätta slagit fast att det inte

finns något objektivt och precist indicium som tyder på att det omtvistade beslutet har antagits uteslutande, eller åtminstone huvudsakligen, för att uppnå andra mål än dem som beslutet är grundat på.

44 Det räcker att konstatera att klaganden inför domstolen enbart har upprepat samma påståenden rörande sakomständigheterna som vid förstainstansrätten utan att formulera någon konkret anmärkning avseende den överklagade domen. En sådan grund utgör emellertid en begäran om omprövning av den ansökan som ingivits till förstainstansrätten, vilket enligt artikel 49 i EG-stadgan för domstolen faller utanför domstolens behörighet (se, bland annat, beslut i det ovannämnda målet DSG mot kommissionen, punkt 54).

45 Överklagandet kan således inte tas upp till prövning på den femte grunden.

46 Av det anförda följer att överklagandet i vissa delar inte kan prövas på de grunder som DKV har anfört och att det i övriga delar är ogrundat. Överklagandet skall således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

47 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att DKV skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom detta har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

följande dom:

1) **Överklagandet ogillas.**

2) **DKV Deutsche Krankenversicherung AG skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Jann von Bahr Wathelet

Timmermans Rosas

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 september 2002.

R. Grass P. Jann

Justitiesekreterare Ordförande på femte avdelningen